

1Fu

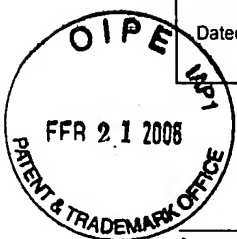
I hereby certify that this correspondence is being deposited with the U.S. Postal Service with sufficient postage as First Class Mail, in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, on the date shown below.

Dated: February 16, 2006

Signature:

A.L. Hamm
(Amy L. Hamm)

Docket No.: 11885-00076-US
(PATENT)



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:
Gerhard Reidlinger et al.

Application No.: 10/565028

Confirmation No.: Not Yet Assigned

Filed: January 18, 2006

Art Unit: Not Yet Assigned

For: HYDROXY-FUNCTIONAL BINDER
COMPONENTS

Examiner: Not Yet Assigned

COMMUNICATION

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Enclosed is a copy of the International Preliminary Examination Report for the corresponding International Application. The English translation will be provided as soon as it is received from the WIPO.

Respectfully submitted,

By

Richard M. Beck

Richard M. Beck

Registration No.: 22,580
CONNOLLY BOVE LODGE & HUTZ LLP
1007 North Orange Street
P.O. Box 2207
Wilmington, Delaware 19899
(302) 658-9141
(302) 658-5614 (Fax)
Attorney for Applicant

PATENT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION CONCERNING
TRANSMITTAL OF COPY OF INTERNATIONAL
PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY
(CHAPTER I OF THE PATENT COOPERATION
TREATY)

(PCT Rule 44bis.1(c))

To:

DECKERS, Hellmuth, Alexander
Bahnhofstrasse 26 A
55218 Ingelheim
ALLEMAGNE

EINGANG

08 FEB. 2006

Date of mailing (day/month/year)
02 February 2006 (02.02.2006)

Applicant's or agent's file reference
03/070 VAT

IMPORTANT NOTICE

International application No.
PCT/EP2004/007718

International filing date (day/month/year)
13 July 2004 (13.07.2004)

Priority date (day/month/year)
23 July 2003 (23.07.2003)

Applicant

CYTEC SURFACE SPECIALTIES AUSTRIA GMBH et al

The International Bureau transmits herewith a copy of the international preliminary report on patentability (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

cc: (8) IPD 09. FEB. 2006 (un)
MMT = 27.3.2

BEST AVAILABLE COPY

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

REC'D 22 NOV 2004

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

WIPO

PCT

PCT

An:

siehe Formular PCT/ISA/220

SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT)

Absendedatum

(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
siehe Formular PCT/ISA/220

WEITERES VORGEHEN
siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/007718

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
13.07.2004

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
23.07.2003

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
C08F8/00, C08F8/46, C08F8/30, C08G63/91, C09D123/26, C09D167/00

Anmelder
SURFACE SPECIALITIES AUSTRIA GMBH

1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- ☒ Feld Nr. II Priorität
- ☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- ☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

2. **WEITERES VORGEHEN**

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen
Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt

Bevollmächtigter Bediensteter



BEST AVAILABLE COPY

**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/007718

Feld Nr. II Priorität

1. ☒ Das folgende Dokument ist noch nicht eingereicht worden:

- ☒ Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43bis.1 und 66.7(a)).
- ☐ Übersetzung der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43bis.1 und 66.7(b)).

Daher war es nicht möglich, die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs zu prüfen. Der Bescheid wurde trotzdem in der Annahme erstellt, daß das beanspruchte Prioritätsdatum das maßgebliche Datum ist.

2. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da sich der Prioritätsanspruch als ungültig erwiesen hat (Regeln 43bis.1 und 64.1). Für die Zwecke dieses Bescheids gilt daher das vorstehend genannte internationale Anmeldedatum als das maßgebliche Datum.

3. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit

Ja: Ansprüche 7-10
Nein: Ansprüche 1-6

Erfinderische Tätigkeit

Ja: Ansprüche 7-10
Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit

Ja: Ansprüche: 1-10
Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

BEST AVAILABLE COPY

The following document is considered:

D1: GB-A-1 591 321 (HERBERTS & CO GMBH DR KURT) 17. Juni 1981 (1981-06-17)

In D1 (Cls.1-23, p.2, ll.6-52, p.4, ll.18-25, p.6, ll.6-12, p.7, ll.27-39) olefinic polymer oils or a condensation polymers grafted with maleic acid imide, e.g. hydroxyalkyl imides (see D1, p.2, ll.35-40) are disclosed. Therefore, present Cls.1-6 lack novelty in view of D1. D1 disclosed the possibility of a reaction of the substituted imide group with masked isocyanates groups. Presently the use of the hydroxylfunctional compounds according to present Cls.1-10 in reactions with isocyanate groups is claimed in Cl.7. Novelty can be acknowledged. But it appears obvious to a person skilled in the art, that compounds which are able to react with masked isocyanates might be used for the reaction with isocyanates. Furthermore, the use of the grafted imide grafted polymers and masked isocyanate compounds as binders in lacquers is disclosed in D1, Cl.19.

Therefore, an inventive step cannot be acknowledged for present Cls.7 and 9.

There was no indication in the prior art to react compounds having an isocyanate group and an acid group or a unsaturated olefinic group with hydroxylimide compounds according to present Cls.1-10. Therefore, novelty and inventive step might be acknowledged for present Cl.9.

BEST AVAILABLE COPY

**SCHRIFTLICHER BESCHIED DER
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/007718

Feld Nr. 1 Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
 - ☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
 - a. Art des Materials
 - ☐ Sequenzprotokoll
 - ☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
 - b. Form des Materials
 - ☐ in schriftlicher Form
 - ☐ in computerlesbarer Form
 - c. Zeitpunkt der Einreichung
 - ☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
 - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
 - ☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

BEST AVAILABLE COPY

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference 03/070 VAT	FOR FURTHER ACTION	See item 4 below
International application No. PCT/EP2004/007718	International filing date (<i>day/month/year</i>) 13 July 2004 (13.07.2004)	Priority date (<i>day/month/year</i>) 23 July 2003 (23.07.2003)
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237		
Applicant CYTEC SURFACE SPECIALTIES AUSTRIA GMBH		

1. This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 *bis*.1(a).
2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet.

In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.

3. This report contains indications relating to the following items:

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. I | Basis of the report |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. II | Priority |
| <input type="checkbox"/> | Box No. III | Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability |
| <input type="checkbox"/> | Box No. IV | Lack of unity of invention |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. V | Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement |
| <input type="checkbox"/> | Box No. VI | Certain documents cited |
| <input type="checkbox"/> | Box No. VII | Certain defects in the international application |
| <input type="checkbox"/> | Box No. VIII | Certain observations on the international application |

4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2).

Date of issuance of this report
23 January 2006 (23.01.2006)

Authorized officer

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Ellen Moyse

BEST AVAILABLE COPY